

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. März 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0474/13 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 03708090.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1478806

**IPC:** D21F3/02, D21F3/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

GLÄTTVORRICHTUNG

**Patentinhaberin:**

Voith Patent GmbH

**Einsprechende:**

Valmet Technologies Oy

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(2), 56, 114(1)

**Schlagwort:**

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent  
Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89  
2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0474/13 - 3.2.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03**  
**vom 8. März 2016**

**Beschwerdeführerin:** Valmet Technologies Oy  
(Einsprechende) Keilasatama 5  
02150 Espoo (FI)

**Vertreter:** Andréasson, Ivar  
Hynell Patenttjänst AB  
P.O. Box 138  
683 23 Hagfors (SE)

**Beschwerdegegnerin:** Voith Patent GmbH  
(Patentinhaberin) St. Pöltener Str. 43  
89522 Heidenheim (DE)

**Vertreter:** Knoblauch, Andreas  
Patentanwälte Dr. Knoblauch PartGmbH  
Schlosserstrasse 23  
60322 Frankfurt am Main (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1478806 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 17. Dezember 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Ashley  
**Mitglieder:** Y. Jest  
D. Prietzel-Funk

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Mit Zwischenentscheidung vom 17. Dezember 2012 hat die Einspruchsabteilung das Europäische Patent Nr. 1478806, auf der Grundlage der Europäischen Patentanmeldung EP 03708090.01 basierend auf der internationalen Anmeldung PCT/EP03/01315 mit der Veröffentlichungsnummer WO-A-03/071028, in geändertem Umfang in der Fassung des damaligen Hauptantrags aufrechterhalten.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zum Ergebnis, dass der geänderte Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse der Artikel 84, 123(2) EPÜ erfüllt und dass, gegenüber dem Stand der Technik nach D1 und D2, sein Gegenstand neu ist und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 52(1), 54(1) und 56 EPÜ).

Die Einspruchsabteilung hat zudem die Einwände der Einsprechenden hinsichtlich Artikel 83/100(b) EPÜ zurückgewiesen, weil der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit des im Anspruch 5 des Hauptantrags definierten Gegenstands nicht ausreichend begründet sei und der gegenüber dem Anspruch 1 unter Artikel 100(b) EPÜ erhobene Einwand verspätet und nicht relevant sei, so dass er gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht berücksichtigt werde.

- II. Gegen die vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 15. Februar 2013 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet und die Beschwerdebegründung am 16. April 2013 eingereicht.

III. Stand der Technik

D1 US-A- 5 876 565  
D2 US-A- 4 483 745  
D16 US-A- 6 136 154

IV. Die Parteien haben folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 1478806.

Sie hat zudem mit Schreiben vom 3. Februar 2016 mitgeteilt, dass sie an der am 8. März 2016 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und eine Entscheidung nach Lage der Akte beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung das Patent auf der Grundlage der mit Schreiben vom 4. Oktober 2012 eingereichten Ansprüche 1 bis 24 aufrechtzuerhalten.

Mit Schreiben vom 14. Januar 2016 hat sie außerdem mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht teilnehmen werde, und eine Entscheidung nach Lage der Akte beantragt.

V. Die Parteien wurden am 16. September 2015 zur mündlichen Verhandlung geladen; die vorläufige Meinung der Kammer wurde in einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) vom 1. Dezember 2015 nachgereicht.

Dabei hat die Kammer die Absicht mitgeteilt, D16 aufgrund seiner *prima facie* Relevanz hinsichtlich der Patentfähigkeit (Neuheit) des beanspruchten Gegenstands in das Verfahren aufzunehmen und zu berücksichtigen. Sie hat in der Mitteilung auch festgestellt, dass die Parteien zur Patentfähigkeit des im Hilfsantrag beanspruchten Gegenstands bislang noch nicht vorgetragen haben.

VI. Anspruch 1 lautet:

a) Gemäß Hauptantrag:

"Glättvorrichtung einer Pressanordnung zur Entwässerung einer Papier-, Karton-, Tissue- oder einer anderen Faserstoffbahn (1, 20, 53) in einer Maschine zur Herstellung und/oder Veredlung derselben, wobei die Faserstoffbahn (1, 20, 53) gemeinsam mit einem Wasser aufnehmenden, rauhen und endlos umlaufenden Band (2, 24) und einem auf der gegenüberliegenden Seite der Faserstoffbahn (1, 20, 53) angeordneten, endlos umlaufenden, glatten Band (3, 25) durch zumindest einen Pressspalt läuft und das raue Band (2, 24) nach dem Pressspalt von der Faserstoffbahn (1, 20, 53) weggeführt wird, wobei das glatte Band (3, 25) nach der Wegführung des rauhen Bandes (2, 24) mit einem Glättelelement mit glatter Pressfläche einen Glättspalt bildet, in dem das glatte Band (3, 25) von einer Presswalze (13, 35) abgestützt ist, **dadurch gekennzeichnet,** dass das glatte Band (3, 25) die Faserstoffbahn (2, 24) an das Glättelelement übergibt."

b) Gemäß Hilfsantrag:

"Glättvorrichtung einer Pressanordnung ... [mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag] ..., und die Oberfläche des glatten Bandes (3, 25) weicher als die des Glättelementes ist."

VII. Die Beschwerdeführerin hat in ihren Schriftsätzen im Wesentlichen wie folgt vorgetragen:

a) neu eingereichte Entgeghaltung D16

Das mit der Beschwerdebegründung eingereichte Dokument D16 stelle keine Überraschung für die Beschwerdegegnerin dar, da D16 zum Teil die selben Erfinder wie beim Streitpatent nenne. Zudem sei die Offenbarung in D16 nicht umfangreich. In ganz eindeutiger Weise nehme D16 die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gemäß dem Hauptantrag vorweg und bilde daher einen *prima facie* höchstrelevanten bzw. den nächstliegenden Stand der Technik.

D16 sei daher in das Verfahren aufzunehmen.

b) Hauptantrag

Die Glättvorrichtung gemäß D16 (s. insbesondere Figur 3 und Spalte 9, Zeile 66 bis Spalte 10, Zeile 29) offenbare sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags und sei somit neuheitsschädlich (Artikel 54(2) EPÜ).

Zudem fehle der beanspruchten Vorrichtung die Neuheit gegenüber dem in D2 offenbarten Stand der Technik.

c) Hilfsantrag

Der Anspruch 1 unterscheide sich von D16 durch das hinzugefügte Merkmal des abhängigen Anspruchs 4 des erteilten Patents. Der Fachmann hätte die Maßnahme dieses an sich aus D1 bekannten Merkmals ohne erfinderisches Zutun bei der Vorrichtung gemäß D16 angewendet, um den Glättvorgang effizient zu gestalten bzw. um die Zweiseitigkeit in Sache Oberflächenrauigkeit der Faserstoffbahn zu reduzieren.

VIII. Die in der Beschwerdeerwiderung schriftlich vorgetragene Stellungnahme der Beschwerdegegnerin betraf das späte Vorbringen seitens der Beschwerdeführerin und die Patentfähigkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag; zum Hilfsantrag wurde nichts vorgetragen. Die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Spätes Vorbringen (D16)

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Gründe der mangelnden Neuheit beruhend auf D16 zum Hauptantrag und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit beruhend auf der Zusammenschau von D16 und D1 seien verspätet vorgebracht und hätten schon zu einem früheren Zeitpunkt in das Verfahren eingeführt werden sollen. Zudem sei D16 nicht relevanter als der im erstinstanzlichen Verfahren berücksichtigte Stand der Technik. D16 sowie die darauf aufbauenden Gründen seien daher nicht zu berücksichtigen.



b) Hauptantrag

Die beanspruchte Vorrichtung sei gegenüber D2 und D16 neu.

Die genaue Unterscheidung zwischen einem Pressspalt nach Anspruch 1 des Hauptantrags und einer in D16 (Figur 3) vorgesehenen Langspaltpresse P1 stelle die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik her. Eine Langspaltpresse unterscheide sich nämlich von einem Pressspalt dadurch, dass die Langspaltpresse flächenförmig sei, weshalb die Faserstoffbahn über eine längere Strecke dem Pressdruck ausgesetzt und damit intensiver entwässert werde (D16, Spalte 1, Zeile 21 bis 28). D16 weise hier also gerade darauf hin, dass keineswegs ein üblicher linienförmiger Pressspalt Verwendung finden solle.

IX. Am 8. März 2016 fand die von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung in Abwesenheit der Parteien statt, am Ende welcher die Kammer ihre Entscheidung verkündete.

## **Entscheidungsgründe**

1. Entscheidung nach Lage der Akte

Beide Parteien haben auf ein Erscheinen in der mündlichen Verhandlung verzichtet und eine Entscheidung nach Lage der Akte beantragt. Der vollständige Schriftwechsel und die vorläufige Meinung der Kammer waren beiden Parteien uneingeschränkt bekannt.

Der mit Schreiben vom 15. Januar 2016 eingereichte Nachtrag der Beschwerdeführerin zur Berücksichtigung von D16 und zur mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag wurde von der Kammer bei ihrer Entscheidungsfindung mitberücksichtigt.

Die Kammer hat auch festgestellt, dass sich die Beschwerdeführerin nach der Zustellung der vorläufigen Meinung der Kammer in der Sache nicht mehr geäußert hat.

## 2. Vorbringen von D16 und darauf gestützte Einwände

Die Zulassung der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Entgegnung D16 sowie des darauf basierten Einwands der mangelnden Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands (Neuheit beim Hauptantrag; erfinderische Tätigkeit beim Hilfsantrag) liegt im Ermessen der Kammer, Artikel 12(4) VOBK.

Wie bereits in der vorläufigen Meinung der Kammer dargestellt, sind bei der Ausübung des Ermessens unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen.

Die Ermittlung des in D16 offenbarten Stands der Technik kann insofern keine Schwierigkeit für die Beschwerdegegnerin darstellen, da D16, wie von ihr selbst argumentiert, auf sie selbst zurückgeht.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerin D16 zu einem früheren Zeitpunkt vorbringen hätte können, trifft aufgrund folgender Überlegungen nicht zu:

- der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtete Anspruch 1 gemäß Hauptantrag wurde kurz vor der am 9. November 2012 stattgefundenen mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, nämlich mit Schreiben vom 4. Oktober 2012, vorgelegt,  
- in diesem Anspruch wurde ein Merkmal aus der Beschreibung hinzugefügt, nämlich das Abstützen des glatten Bands im Glättspalt durch eine Presswalze.  
Ein Vorbringen neuer Tatsachen mit der Beschwerdebegründung stellt in diesem Fall eine zeitlich und umfänglich angemessene Reaktion auf die angefochtene Entscheidung dar.

Ein weiteres Kriterium ist die *prima facie* Relevanz des spät vorgebrachten Beweismittels D16. Die Kammer ist hierzu zur Überzeugung gelangt, dass das Dokument D16 relevanter als die bereits im Verfahren berücksichtigten Entgegnungen ist, da es offensichtlich die Neuheit der Vorrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags vorwegnimmt und den nächstliegenden Stand der Technik hinsichtlich der im Hilfsantrag beanspruchten Vorrichtung bildet (siehe folgende Absätze 3 und 4).

Daher hat die Kammer die Entgegnung D16 nach Artikel 114(1) EPÜ in das Verfahren zugelassen. Folglich sind die bezüglich D16 angeführten Argumente in Hinsicht auf eine angebliche mangelnde Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands ebenfalls zu berücksichtigen.

### 3. Hauptantrag - Neuheit

3.1 Die in D16 (s. insbesondere Figur 3) offenbarte Glättvorrichtung weist sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf, nämlich:

- eine Glättvorrichtung (s. Spalte 9, Zeile 66 bis Spalte 10, Zeile 6) einer Pressanordnung zur Entwässerung einer Papier-, Karton-, Tissue- oder einer anderen Faserstoffbahn 10 in einer Maschine zur Herstellung und/oder Veredlung derselben (s. Spalte 1, Zeile 12 bis 14 and 42 bis 45),
  
- wobei die Faserstoffbahn 10 gemeinsam mit einem Wasser aufnehmenden, rauhen und endlos umlaufenden Band 26 (s. Spalte 10, Zeile 15 bis 17; Spalte 3, Zeile 5 bis 10) und einem auf der gegenüberliegenden Seite der Faserstoffbahn 10 angeordneten, endlos umlaufenden, glatten Band 74 (s. Spalte 10, Zeilen 1 und 2, Zeile 15 bis 17) durch zumindest einen Pressspalt P1 läuft (s. Spalte 10, Zeile 15 bis 17)
  
- und das raue Band 26 nach dem Pressspalt P1 von der Faserstoffbahn 10 weggeführt wird,
  
- wobei das glatte Band 74 nach der Wegführung des rauhen Bandes 26 mit einem Glättelement 82 mit glatter Pressfläche einen Glättspalt G bildet (s. Spalte 2, Zeile 48 bis 51; Spalte 3, Zeile 5 bis 8; Spalte 4, Zeile 63 bis 67 Spalte 10, Zeile 1 bis 6),
  
- in dem das glatte Band 74 von einer Presswalze 80 abgestützt ist und
  
- das glatte Band 74 die Faserstoffbahn 10 an das Glättelement 82 übergibt (s. Spalte 10, Zeile 20 bis 25).

3.2 Die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte, die Neuheit angeblich herstellende Unterscheidung zwischen einem Pressspalt (Anspruch 1) und einer Langspaltpresse P1 (D16, Figur 3) ist nicht überzeugend. Die Kammer

stellt hierzu fest, dass das Patent auch eine Variante umfasst, in welcher der Pressspalt durch eine Presswalze 31 und einen Presselement bzw. Pressschuh 33 definiert wird, vgl. Absatz [0034] und Figur 4 des Streitpatents. Außerdem liest der Fachmann das Merkmal des Pressspalts als einen übergeordneten Gattungsbegriff, welcher alle Arten von Pressspalten umfasst, und damit sowohl einen linienförmigen, zwischen zwei Pressrollen geformten Pressnip als auch den flächigen Pressnip einer Langspalt- bzw. Schuhpresse.

3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht neu (Artikel 54 (1) EPÜ) und verletzt daher die Erfordernisse des Artikels 100 (a) EPÜ. Folglich erübrigt sich die Prüfung der Neuheit gegenüber D2.

4. Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

4.1 Stand der Technik

Da die aus D16 bekannte Glättvorrichtung sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag offenbart, stellt sie offensichtlich auch den nächstliegenden Stand der Technik dar und bildet somit den Ausgangspunkt für den bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit anzuwendenden Aufgabe-Lösungs-Ansatz.

Ergänzend kann noch vermerkt werden, dass das Glätten gemäß D16 ähnlich wie im Streitpatent dafür sorgen soll, den - unerwünschten - Unterschied betreffend die Rauigkeit bzw. die Glätte der beiden Oberflächenseiten möglichst gering zu halten (vgl. Spalte 2, Zeile 48 bis 55).

## 4.2 Unterscheidung

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von D16 durch das zusätzlich kennzeichnende, vom erteilten abhängigen Anspruch 4 übernommene Merkmal M, dass die Oberfläche des glatten Bandes weicher als die des Glättelementes ist.

## 4.3 Aufgabe

4.3.1 Laut Streitpatent, vgl. Absatz [0006], dient die im Merkmal M definierte Maßnahme zur Unterstützung für die Übergabe der Faserstoffbahn an das Glättelement mittels dem glatten Band. Diese technische Wirkung findet also in einem Bereich statt, der - in Förderrichtung - noch vor der eigentlich beanspruchten Vorrichtung, nämlich der Glättvorrichtung, liegt. Die im Streitpatent beschriebene technische Wirkung betrifft demnach nicht die Glättvorrichtung selbst, sondern vielmehr die gesamte Anlage, inklusive der Fördermittel für die Faserstoffbahn zum Transport von der Entwässerungsstation zur Glättvorrichtung (vgl. schematische Darstellung in Figur 1 des Streitpatents).

4.3.2 Die Kammer ist der Auffassung, dass die durch das Merkmal M zu erreichenden technischen Effekte sowie die darauf basierende objektive Aufgabe mit der beanspruchten Vorrichtung bzw. mit einem ihrer Komponenten im Zusammenhang stehen soll.

4.3.3 Die von der Beschwerdeführerin definierte Aufgabe, nämlich das Erreichen einer ähnlich glatten Oberfläche an beiden Seiten der Faserstoffbahn, erfüllt indessen diese allgemeine Vorgabe.

4.3.4 Demnach ist die Kammer der Meinung, dass die objektive Aufgabe darin besteht, das Glätten effizient zu gestalten, so dass beide Oberfläche der Faserstoffbahn zufriedenstellend geglättet/glatt sind.

4.4 Lehre in D1

4.4.1 Die Beschwerdeführerin hat mit Schreiben vom 15. Januar 2016 die Entgegnung D1 für den Nachweis, dass das Merkmal M an sich bekannt ist, herangezogen. Die Kammer stellt diesbezüglich fest, dass das Dokument D1 von der Beschwerdeführerin zur Frage der Neuheit des kennzeichnenden Merkmals (M) des erteilten abhängigen Anspruchs 4 bereits in ihrer Einspruchsbegründung zitiert wurde (siehe die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz).

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, dass in dem vorliegenden Fall das erneute Heranziehen von D1 als Nachweis für das Merkmal M kein verspätetes, im Sinne der VOBK abzulehnendes Vorbringen darstellt.

4.4.2 Ausgehend von D16 und von der gestellten technischen Aufgabe, eine glatte Oberfläche auf beiden Seiten der Faserstoffbahn zu schaffen, zieht der Fachmann die Lehre der Entgegnung D1 heran, da sie sich mit der selben Problematik ("roughness asymmetry") befasst, siehe Spalte 1, Zeile 30 bis 35, Spalte 2, Zeile 22 bis 27, Spalte 3, Zeile 30 bis 49 und 65 bis 67, oder Spalte 4, Zeile 30 bis 37.

In Spalte 9, Zeile 22 bis 32 erhält der Fachmann die Anregung, die durch die Glättvorrichtung zu erzielende Wirkung von gleich glatten Oberflächen der Faserstoffbahn weiter zu beeinflussen bzw. zu regulieren, indem die Härten der Flächen, die den Glättspalt bilden, gezielt gewählt werden.

Dabei lehrt D1 generell, dass eine härtere Fläche besser geeignet ist, um die Oberflächenrauigkeit zu reduzieren.

D1 schlägt auch explizit und konkret vor, die den Glättspalt mitbildende Fläche, die die raue Oberfläche der Faserstoffbahn kontaktiert, aus einem härterem Material zu bilden.

Wenn nun der Fachmann diese Lehre von D1 bei D16 umsetzt, wird er eine Glättvorrichtung schaffen, in der die Oberfläche des die raue Oberfläche der Faserstoffbahn kontaktierenden Glättelements härter als die des glatten Bandes ist.

Dies entspricht, wenn auch in reziprokem Sinn, dem Merkmal M, dass die Oberfläche des glatten Bandes weicher als die des Glättelementes ist.

- 4.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ergibt sich also in naheliegender Weise aus der Zusammenschau von D16 und D1 und beruht daher auf keiner erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Der Hilfsantrag erfüllt daher ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 100 (a) EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.



Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt